

특허침해 손해배상액 계산시의 기여도 산정



특허침해소송에서 손해배상을 산정하는 방법은 특허권자의 일실이익액, 침해자가 얻은 이익액, 실시료 상당액 등이 사용됩니다. 이를 위해서는 통상 특허발명에 관련된 제품의 매출액을 먼저 산정해야 합니다. 이후 관련 제품에서 특허발명이 기여하는 정도인 기여도를 특정해서 관련 매출액에 곱하여 손해배상액을 계산합니다. 이때에 특허발명의 기여도를 산정하는 것이 어려운 문제가 됩니다.

관련 최종 제품이 자동차인 경우에 먼저 자동차 전체의 가격을 기준으로 매출액을 산정하는 전체시장가치원칙 (entire market value rule)을 적용할 수 있습니다. 미국 연방대법원이 1884년 Garretson v. Clark 사건에서 전체제품이 특허발명의 특징에서 기인한 것이라면 전체제품을 기준을 손해배상액을 산정할 수 있다고 판단하였습니다.

그리고 자동차 중에서 특허발명이 적용된 최소 판매 가능 부품을 기준으로 매출액을

산정할 수 있는데, 이를 최소판매가능부품원칙 (smallest salable patent-practicing unit)이라 합니다. 미국에서 Cornell v. Hewlett-Packard 사건에서 특허발명이 컴퓨터 프로세서의 성능을 향상시키는 기술인데, 특허권자가 전체시장가치원칙에 따라 PC 전체 가격을 기준으로 손해배상액을 산정해야 한다고 주장하였으나 법원이 CPU의 부품인 프로세서 제품이 판매가능한 최소부품이라고 보아 이를 기준으로 손해배상액을 산정한 바가 있습니다.

판매가 되는 하나의 제품 속에 특허기술이 적용된 부품이 별도로 판매되지 않거나 따로 확정할 수 없는 경우에 해당 제품에서 특허 기술이 차지하는 비중인 기여도를 결정하여 최소 제품의 판매가를 산정할 수 있습니다.

미국의 Lucent v. Gateway 사건에서 침해제품은 MS Outlook 제품인데, 특허발명은 달력에서 특정일자를 선택하는 방법에 대한 것이었습니다. 이 경우에 전체제품인 MS Outlook에서 위 부분이 기여하는 정도를 판단하여 Outlook 제품의 판매가에서 손해액을 산정할 수 있습니다. 미국 AVM Tech v. Intel 사건에서 특허발명은 프로세서 처리속도를 높이면서 사용전력은 절감하는 회로에 관한 것인데 최소판매가능부품은 마이크로프로세서로 결정되었고 법원은 마이크로프로세서 매출액에 위 특허발명 부분의 기여도를 산정하였습니다.

서울중앙지방법원도 2011가합1339 판결에서 침해제품이 ①온로더 장치, ②임시탑재장치, ③이송장치, ④절단장치, ⑤세정장치, ⑥건조반전 장치, ⑦적재장치, ⑧검사장치, ⑨피크 앤 플레이스(Pick & Place) 장치, ⑩오프로더 장치 등 약 10개 부분으로 나뉘고, 특허권자의 제1,2특허가 이송장치에 사용되고, 제4특허가 건조반전장치에 해당하는 사실을 인정하면서, 피고 제품의 매출액 중에서 위 제1,2,4특허의 기여도를 10%로 판단한 바가 있습니다.

따라서 전체시장가치를 이용하거나 최소판매가능부품을 이용하여 제품 매출액을 산정하더라도 해당 제품에서 특허발명만으로 이루어져 있지 않은 경우에는 해당 제품에서 특허발명의 기여도를 산정하여야 합니다. 기여도 산정에는 Georgia-Pacific 15개 항목과 함께 침해제품의 복잡도, 특허발명의 전체제품에서의 중요도, 특허발명의 부가가치, 관련 산업의 성격 등이 고려되고 있습니다.

정회목 변호사

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com